

IFW

03500.017889.

PATENT APPLICATION



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

YOSHIKATSU OKADA

Application No.: 10/770,458

Filed: February 4, 2004

For: PROBE MEDIUM AND
METHOD OF PRODUCING
THE SAME

) Group Art Unit: 1645

) July 19, 2005

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

LETTER

Sir:

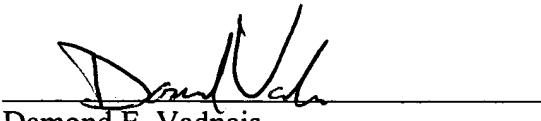
Enclosed is a copy of an Official Action dated June 24, 2005, which issued in a Korean application corresponding to the subject application. Also enclosed is an English-language translation of the Korean Official Action.

The document cited in the Korean Official Action was previously cited in the July 30, 2004 Information Disclosure Statement. Accordingly, a Form PTO-1449 does not accompany this Letter.

Favorable consideration is earnestly solicited.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our Costa Mesa, California office by telephone at (714) 540-8700. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,



Damond E. Vadnais
Attorney for Applicant
Registration No.: 52,310

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200

CA_MAIN 99248v1



(Translation)

Mailing date: 2005.06.24

Due date: 2005. 08.24

KOREAN COFFICAL ACTION

Applicant: CANON KABUSHIKI KAISHA

Agent: SHIN

Application No. 10-2004-0007942

Title of the Invention: PROBE MEDIUM AND METHOD OF PRODUCING THE
SAME

As the results of examination of this application, the following rejections are notified under Article 63 of the Patent Law. If you have an opinion or amendment, you may file the opinion or amendment by the above due date.

[Reasons]

1. The present invention relates to a probe medium including a probe, a medium containing an organic solvent, and a substance for solubilizing the probe in the organic solvent; a method of producing the probe medium; a method of immobilizing the probe on a substrate; and a detection element produced by the probe-immobilizing method. However, U.S. Patent No. 5,010,183 (1991.4.23, hereinafter, referred to as "cited invention") published before the filing date of the present application discloses a process of refining DNA and RNA using a cationic surfactant. In comparison of both of the present invention and the cited invention, because the both inventions provide a method of detecting nucleic acids such as DNA, the effects of the both are the same. In the constitution of the invention, because claims 1 and 8 of the cited invention disclose that a surfactant and a non-water-soluble solvent (organic solvent) are used for treating a biological substance from which nucleic acids such as DNA are extracted, the present invention could be easily arrived at from the cited invention by a skilled person in the art, and it cannot be found that the present invention has a particular effect in comparison with the

cited invention. Accordingly, since the claims of the present application could be easily conceived on the basis of the cited invention by a skilled person in the art, the claims fall under Article 29, Paragraph 2 of the Patent Law and a patent cannot be granted for them.

2. The expression "at least" in claim 5 of the present application is a selective and additive expression, and what "the organic solvent" in claim 10 means is not distinct. Because it is not recognized that these matters to be protected for a patent are distinct, these claims do not satisfy the requirements for Article 42, Paragraph 4, Item 2 of the Patent Law and a patent cannot be granted for them.

[Attachment]

Attachment 1: U.S. Patent No. 5,010,183 (1991.4.23., Cited invention)

Dated 2005.06.24.

Patent Office

「翻訳文」

発送日付 : 2005.06.24.

提出期日 : 2005.08.24.

特許序
意見提出通知書

出願人 キヤノン株式会社

代理人 慎重勵 外1名
大韓民国 SEOUL特別市 瑞草区 瑞草4洞 1678-2 東亞Villart 2 Town 302号

出願番号 10-2004-0007942

発明の名称 PROBE MEDIUM AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

この出願に対する審査の結果、下記のような拒絶理由があるので、特許法第63条の規定によりこれを通知しますから、意見があるとか補正を要する場合には、上記提出期日までに意見書[特許法施行規則別紙第25号の2書式]又は／及び補正書[特許法施行規則別紙第5号書式]を提出されたい(上記提出期日に対して、毎回1月単位で延長を申請することができ、この申請に対し別途の期間延長承認の通知は行いません)。

【理由】

1. 本願発明は、プローブと有機溶媒を含む媒体と、該プローブを有機溶媒に可溶化させる物質を備えることを特徴とするプローブ媒体、プローブ媒体の製造方法、基材上にプローブを固定する方法、このようなプローブの固定方法により製造される検出素子に関するものであるが、本願発明の出願前に公開された米国特許公報第5,010,183号(1991.4.23.、以下「引用発明」という。)にカチオン界面活性剤を用いてDNAとRNAを精製する過程が記載されているので、両発明を対比してみると、両発明は、DNA等核酸を検出するための方法を提供することにあるから、目的が同一であり、その構成において、引用発明の特許請求の範囲の請求項1と8にDNA等核酸を抽出する対象である生物学的物質を処理することにおいて、界面活性剤と非水溶性溶媒(有機溶媒)を使用することが記載されているところ、本願発明の構成は、当業者が引用発明に基づいて容易に導出することができる程度であり、本願発明の効果が引用発明に比べて格別な点が分からないので、該請求項らは、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができる程度のものであるから、特許法第29条第2項に該当し、特許を受けることができない。

2. 本願発明の特許請求の範囲の請求項5における「少なくとも」は、選択付加的な事項の表現であり、請求項10における「前記有機溶媒」、「該有機溶媒」は、何を指すか全く分からないので、これは、発明の保護を受けようとする事項が明確に記載されていると認められないから、特許法第42条第4項第2号の規定に違反し、特許を受けることができない。

【添付】

添付1 米国特許公報第5,010,183号(1991.4.23.、引用発明)

2005.06.24.

特許庁

6/21
발송번호: 0-5-2005-02947-1493
발송일자: 2005.06.24
제출기일: 2005.08.24

서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2
타운 302호
신중훈
137-882

특허청 의견제출통지서

출원인명: 칭 캐논 가부시끼가이사 (출원인코드: 519980959073)
대리인성명: 신중훈 외 1명
주소: 일본 도쿄도 오오따꾸 시모마루꼬 3쪼메 30방 2고
주소: 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2타운 302호
출원번호: 10-2004-0007942
발명의명: 칭 프로브매체 및 그의 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법 시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 본원발명은 프로브와 유기용매를 함유하는 매체와 상기 프로브를 유기용매에 가용화시키는 물질을 구비한 것을 특징으로 하는 프로브매체, 프로브매체의 제조방법, 기재상에 프로브를 고정하는 방법, 이러한 프로브의 고정방법에 의해 제조되는 검출소자에 관한 것이나, 본원발명 출원전에 공개된 미국특허공보 제5,010,183호(1991. 4. 23. 이하 '인용발명'이라 한다)에 양이온성 계면활성제를 이용하여 DNA와 RNA를 정제하는 과정이 기재되어 있어 양발명을 대비하여 보면, 양발명은 DNA 등 핵산을 검출하기 위한 방법을 제공함에 있으므로 목적이 동일하고, 그 구성에 있어 인용발명의 특허청구범위 제1항과 제8항에 DNA 등 핵산을 추출하는 대상인 생물학적 물질을 처리함에 있어서 계면활성제와 비수용성 용매(유기용매)를 사용함이 기재되어 있는바, 본원발명의 구성은 당업자가 인용발명으로부터 쉽게 생각할 수 있는 정도이고, 본원발명의 효과가 인용발명에 비하여 각별한 점을 알 수 없으므로 상기 청구항들은 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것으로서 특허법 제29조제2항에 해당되어 특허받을 수 없습니다.

2. 본원발명의 특허청구범위 제5항의 "적어도"는 선택부가적인 사항의 표현이고, 제10항의 "상기 유기 용매", "해당 유기용매"는 무엇을 지칭하는지 전혀 알 수 없어 이는 발명의 보호받고자 하는 사항이 명확하게 기재된 것으로 인정되지 아니함을 **受上** 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 위배되어 특허받을 수 없습니다.



[첨 부]

첨부1 미국특허공보 제5,010,183호(1991. 4. 23. 인용발명) 끝.

2005.06.24

특허청

화학생명공학심사국
생명공학심사담당관실

심사관

김희수



<< 안내 >>

영세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허법 실용신안법·의장법 및 상표법에 의한 특허료 등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷으로(www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

문의사항이 있으시면 ☎042)481-5596로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터(☎1544-8080)으로 문의하시기 바랍니다.